

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.04.2013, поданное ЗАО «Мясная галерея», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 477684, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ЧЕБУРЕЛЛИ» по заявке №2012702073 с приоритетом от 30.01.2012 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.12.2012 за №477684 на имя ООО «Торгово-Промышленная Компания «ВИЛОН», Московская область, г.Щелково (далее - правообладатель) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №477684 представляет собой словесное обозначение «ЧЕБУРЕЛЛИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №477684 произведена с нарушением требований пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «ЧЕБУПЕЛИ», по свидетельствам №№ 419747 [1], 474251 [2], 475870 [3], 477648[4],

475869[5], ранее зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1] – [5], по мнению лица, подавшего возражение, определяется фонетическим сходством входящих в их состав и занимающих доминирующее положение словесных элементов «ЧЕБУРЕЛЛИ» - «ЧЕБУПЕЛИ», а со словесным товарным знаком «ЧЕБУПЕЛИ» по свидетельству № 419747 [1] - дополнительно графическим сходством. Однородность товаров 29 и 30 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, определяется их принадлежностью к одной родовой и видовой группе, а также идентичностью ряда позиций.

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака «ЧЕБУРЕЛЛИ» для замороженных полуфабрикатов, предназначенных для быстрого приготовления с мясной, куриной, грибной и сырной начинкой, на имя ООО «Торгово-Промышленная Компания «ВИЛОН» вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку до даты приоритета оспариваемого товарного знака у российского потребителя имелось устойчивое представление о том, что товары, маркированные обозначением «ЧЕБУРЕЛЛИ», производятся либо ЗАО «ПОКОМ» (название компании до ее переименования), либо ЗАО «Мясная галерея».

Этот довод мотивирован тем, что продукция, маркированная сходным обозначением «ЧЕБУПЕЛИ», появилась в торговых сетях 03.03.2010 (до даты приоритета оспариваемого товарного знака 30.01.2012) и сразу же завоевала популярность у потребителей. За период с начала 2011 года было реализовано 9 081 548 кг готовой продукции под товарным знаком «ЧЕБУПЕЛИ». Популярность и узнаваемость продукции, маркированной товарными знаками «ЧЕБУПЕЛИ», среди потребителей приводит к тому, что они поневоле могут ошибочно полагать, что товары, маркированные сходным товарным знаком «ЧЕБУРЕЛЛИ» производятся лицом, подавшим возражение, либо создаст ложное представление о связи лица, подавшего возражение, с правообладателем оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 477684 недействительным в отношении всех товаров 29 и 30 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия протокола осмотра доказательств [6];
- копии кассовых чеков [7];
- копии справок о наличии продукции под товарными знаками «ЧЕБУРЕЛЛИ» и «ЧЕБУПЕЛИ» [8];
- список продукции ТМ «ЧЕБУРЕЛЛИ» [9];
- копия заключения патентоведческого исследования [10];
- копия письма ООО «Глобус Континенталь» [11];
- копии свидетельств №№477648, 475869, 474251, 475870, 419747 [12];
- образцы упаковки продукции под товарным знаком «ЧЕБУПЕЛИ» [13];
- копия упаковки продукции под товарным знаком «ЧЕБУРЕЛЛИ» [14];
- справка о стоимости оборудования [15];
- справка о реализации продукции [16];
- справка о затратах на рекламу [17];
- выписка из ЕГРЮЛ [18].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 29.04.2013 и на заседании коллегии, состоявшемся 07.08.2013, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки не могут рассматриваться в качестве серии товарных знаков, поскольку товарный знак по свидетельству № 419747 [1] представляет собой словесное обозначение «Чебупели», а товарные знаки №№ 475869[5], 475870[3], 477648[4] представляют собой этикетки, содержащие указанное обозначение с различным составом продукта, в силу чего целесообразно ограничиться сравнением словесных товарных знаков «ЧЕБУРЕЛЛИ» и «Чебупели»;

- сравниваемые обозначения различаются с точки зрения фонетики, поскольку в центральной части оспариваемого товарного знака «ЧЕБУРЕЛЛИ» при

произношении возникает четкий согласный сонорный непарный звук [Р], а следующий за ним гласный звук произносится как [Э]. Дополнительное отличие обозначению придает удвоенный звук [ЛЛ], в то время как вторая часть обозначения «Чебупели» образована при помощи глухого согласного звука [П], после которого идет звук [Е], и окончание полностью смазывается;

- с точки зрения графики сравниваемые обозначения также существенно различаются, поскольку один знак выполнен заглавными буквами, а другой – строчными, кроме того, обращают на себя внимание удвоенные буквы -ЛЛ-;

- противопоставленные товарные знаки имеют собственное сложившееся среди российских потребителей смысловое значение как составное слово – сочетание первых слов «чебурек» и «пельмень», обозначающее продукт, сочетающий в себе черты чебуреков и пельменей, а слово «ЧЕБУРЕЛЛИ» имеет ассоциативную связь со словами «Чебурашка» и «чебурек», а также характерное для итальянских фамилий окончание -ЕЛЛИ-;

- оспариваемый товарный знак не способен вызвать смешение в сознании потребителей с противопоставленными товарными знаками в связи с тем, что, являясь частью и продолжением широко известной серии продукции «ЧЕБУРЕЧЬЕ», ассоциируется у потребителей с правообладателем;

- по мнению правообладателя, поскольку сравниваемые знаки не могут рассматриваться как сходные до степени смешения, анализ однородности товаров не требуется;

- довод лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя является производным от предположения о наличии между ними сходства до степени смешения, поэтому, при отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения, указанный довод представляется лишенным какого-либо обоснования.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №477684.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.08.2013, возражение от 29.04.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 477684 было рассмотрено.

Решением Роспатента от 22.08.2013 возражение от 29.04.2013 было удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 477684 признано недействительным полностью.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2014 по делу № СИП-400/2013 было признано недействительным решение Роспатента от 22.08.2013 об удовлетворении возражения и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 477684 недействительным полностью (далее – Решение суда).

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Решения суда возражение от 29.04.2013 должно быть рассмотрено коллегией палаты по патентным спорам повторно.

От лица, подавшего возражение, и правообладателя 18.07.2014 и 22.07.2014 поступили дополнительные доводы и материалы: [19] (от лица, подавшего возражение), [20] (от правообладателя), существо которых сводится к усилению изложенных ранее правовых позиций и анализу материалов судебного спора. Особое внимание каждой из сторон уделено анализу социологического опроса, представленного оппонентом.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (30.01.2012) приоритета товарного знака по свидетельству № 477684 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон, а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003

(далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В заключении коллегии палаты по патентным спорам, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 22.08.2013, изложена позиция, согласно которой довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса признан неубедительным, поскольку не представлено документов, подтверждающих факт введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Вместе с тем, данное заключение содержит вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками [1-5].

На заседании коллегии, состоявшемся 22.07.2014, были приняты во внимание факты, установленные в Решении суда от 19.05.2014. В частности, судом указано на то, что при оценке фонетического сходства важно учитывать не только общее количество сходных и отличающихся букв и звуков, но и характер совпадающих частей обозначений. Наиболее значимым с позиции звучания в сравниваемых обозначениях является третий слог, поскольку именно на него падает ударение. Указанные слоги звучат различно, что обуславливает отсутствие сходства противопоставленных обозначений в целом. Судом также установлено, что Роспатентом не учтено, что при словообразовании противопоставленных словесных обозначений использовались разные понятия и идеи. Кроме того, «...не дано оценки доводу правообладателя о наличии у него более ранних прав на сходные до степени смешения товарные знаки по свидетельствам №№ 302694, 310174...».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в Решении суда указано на то, что Роспатент признал заявленные требования и просил обязать его повторно рассмотреть возражение от 29.04.2013.

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «ЧЕБУРЕЛЛИ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленные товарные знаки «Чебупели» [1], «Чебупели» [2],

 » [3], « » [4] и « » [5], представляют собой словесные и комбинированные обозначения, в состав которых входит слово «Чебупели» (словесные знаки) или «ЧЕБУПЕЛИ» (комбинированные знаки).

Словесные товарные знаки выполнены стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква – заглавная. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении: [1] – товаров 29 и 30 класса МКТУ, [2] – услуг 43 класса МКТУ.

Комбинированные товарные знаки представляют собой этикетки, которые в качестве единственного словесного охраняемого элемента содержат буквы «ЧЕ БУ ПЕ ЛИ», выполненные на четырех строках в вертикально-ориентированном прямоугольнике, размещенном в центре этикетки. Этикетка также содержит изображение продуктового изделия, напоминающего чебурек или пирожок, залепленный как чебурек. Правовая охрана знакам предоставлена в цветовом сочетании: «красный, белый, жёлтый, золотистый, серый, зеленый, черный» [3], «красный, белый, черный, зеленый, золотистый, серый» [4], «красный, белый, желтый, зеленый, оранжевый, золотистый, серый, черный» [5], в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого и противопоставленных знаков показал следующее.

Противопоставленные комбинированные товарные знаки [3-5] представляют собой художественную композицию, в которой наибольшее пространственное расположение имеет изобразительная часть. При этом словесный элемент «ЧЕ БУ ПЕ ЛИ» выполнен нестандартно, а композиционно разделен на четыре строки и зрительно воспринимается как отдельные буквы. Таким образом, товарные знаки [3-5] в целом воспринимаются как единые яркие композиции, имеющие

существенные отличия от оспариваемого словесного товарного знака «ЧЕБУРЕЛЛИ». Изложенное обуславливает отсутствие ассоциирования знаков в целом.

Что касается сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-2], коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Как было отмечено выше, в Решении суда указано: «... при оценке фонетического сходства важно учитывать не только общее количество сходных и отличающихся букв и звуков, но и характер совпадающих частей обозначений. ... наиболее значимым в противопоставленных обозначениях с позиции их звучания является третий слог «ЧЕБУРЕЛЛИ» и «Чепупели», поскольку именно на него падает ударение ... указанные слоги звучат различно, что обуславливает отсутствие сходства противопоставленных обозначений в целом, в то время как начальная часть «Чебу», будучи производной от слова «чебурек», и конечная часть «ли» (фармант) являются слабыми. ... вышеуказанная конечная часть «ли» характерна для множества названий блюд грузинской кухни, грузинских соусов и их ингредиентов, грузинских напитков (сацебели, ткемали, чахохбили, мхали, ркацителы, хинкали, хмели-сунели и т. п.)...».

В отношении семантики сравниваемых обозначений суд указал на то, что «...проводя анализ по семантическому критерию, необходимо учитывать не только прямое смысловое значение слов, но и понятия, идеи которые в них заложены». Судом был направлен запрос независимому эксперту, из заключения которого следует, что «точное лексическое значение обозначения «ЧЕБУРЕЛЛИ» при его использовании для индивидуализации товаров 29 и 30 классов МКТУ может быть сформулировано следующим образом: «пищевой продукт или ингредиент, называемый изобретенным фантазийным обозначением «чебурелли», ассоциирующимся с чебуреком и (или) Италией; точное лексическое значение исследуемого обозначения «ЧЕБУПЕЛИ» при его использовании для индивидуализации товаров 29 и 30 классов МКТУ может быть сформулировано следующим образом: «пищевой продукт или ингредиент, называемый

изобретенным фантазийным обозначением «чебупели», ассоциирующимся с чебуреком, пельменями и (или) Грузией»...». При этом экспертом сделан вывод о том, что «... эти словесные обозначения не предрасполагают к их регулярному смешению в восприятии носителей современного русского языка...». Анализ заключения эксперта позволил суду установить: «... при словообразовании противопоставленных словесных обозначений использовались разные понятия и идеи...».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что отсутствие графической проработки сравниваемых товарных знаков приводит к выводу о превалировании фонетического и семантического факторов сходства, по которым судом установлено несходство обозначений.

Факт предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку [2] в отношении услуг 43 класса МКТУ, а оспариваемому товарному знаку – товаров 29 и 30 классов МКТУ, дополнительно усиливает отсутствие вероятности смешения сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте.

Указанное свидетельствует о том, что знаки [1-2] также не могут быть признаны сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Необходимо также отметить, что судом «... критически оценены представленные сторонами социологические опросы, поскольку они были подготовлены по заказу заинтересованных лиц и оплачены ими...». В этой связи доводы сторон, касающиеся противоречий в представленных отчетах о социологических исследованиях (опросов), не могут быть приняты во внимание.

Резюмируя изложенное, с учетом фактов, установленных в Решении суда, коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для удовлетворения возражения от 29.04.2013.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 29.04.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 477684.